



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0597-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo *TASC TEST ASSESSING SECONDARY COMPLETION (diseño)***

**MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3342)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO 0314-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-601, en representación de MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS LLC, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:46 horas del 24 de junio de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de abril de 2015, el **licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la compañía **MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS LLC**, solicitó la inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo ***“TASC TEST ASSESSING SECONDARY COMPLETION (DISEÑO)”*** en las clases 9, 16 y 41 de la clasificación internacional para distinguir en **clase 9**: *“Programas informáticos para administrar y calificar un examen utilizado para otorgar credenciales de equivalencia para educación secundaria, para pruebas académicas en las áreas de lectura, composición, matemáticas, estudios sociales, ciencias e idiomas, así como para realizar exámenes de práctica para*



efectos de determinar el nivel de preparación para el examen de equivalencia para educación secundaria”. **En clase 16:** “Material educativo impreso en el campo de las pruebas de equivalencia para educación secundaria, a saber, informes de prueba, folletos de prueba, manuales de administración, hojas de respuesta”. **En clase 41:** “Servicio de pruebas académicas.”, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:39:46 horas del 24 de junio de 2015, decidió rechazar parcialmente el registro solicitado respecto de la clase 16 y continuar su trámite en relación con las clases 9 y 41.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **López Quirós** en la representación indicada recurrió la resolución final y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de julio a primero de setiembre de dos mil quince.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de Soci t  des Produits Nestl  S.A. la marca de f brica “**TASQ**” bajo el registro **166774**, vigente hasta el 20 de



marzo de 2025, en clase 16 internacional para distinguir papel, cartón y productos hechos con estos materiales no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, libros, revistas, publicaciones periódicas impresas, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos) (folio 57).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega parcialmente la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, indicando que es inadmisibles por derechos de terceros en relación a los productos que se pretende distinguir en clase 16, al considerar que hay similitud con el signo inscrito bajo el registro 166774, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores. Agrega esta autoridad que es posible continuar con el trámite para las clases 9 y 41 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, manifiesta en sus agravios que su marca es mixta y debe ser analizada como un todo, considerando todos los elementos que la conforman, que son varios denominativos (TEST, ASSESING, SECONDARY, COMPLETION) y un diseño de la figura de un árbol grande, casi sin hojas, sobre la tierra.

Todos estos componentes unidos le otorgan aptitud distintiva para diferenciarla de otras marcas existentes en el mercado, tal como sucede con la inscrita TASQ, por lo que respecto de ésta no hay riesgo de confusión dado que no existe ningún elemento similar. Fundamenta este agravio en el artículo 24, inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, que dispone que los signos “...deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto...” Con base en estos agravios solicita se declare con lugar el recurso y se continúe con el trámite de su marca para todas las clases en que fue solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectarse a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, advierte este Tribunal que entre la marca inscrita “*TASC*” y la



solicitada “*TASC*”, existen suficientes diferencias que las identifican e individualizan entre sí. Del cotejo de ambos signos se evidencia que el propuesto está conformado por un término denominativo compuesto por cuatro vocablos y uno gráfico, dado lo cual no existe un aparente riesgo de confusión y asociación para el consumidor y por ello deben ser acogidos los agravios del apelante.

Por lo expuesto, considera esta autoridad de alzada que lleva razón la apelante en sus alegatos, siendo lo procedente revocar parcialmente la resolución y en consecuencia se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada también en la clase 16. En todo lo demás se deja incólume lo resuelto por la autoridad registral.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación presentado por la **licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **MCGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:46 horas del 24 de junio de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el

trámite de registro del signo propuesto



en clase 16 y si otro motivo

ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. En todo lo demás se deja incólume lo resuelto por la autoridad registral. Respecto de los extremos aquí analizados se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*